

## **¿ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO QUE EL ESTADO Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SEAN TITULARES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL?**

*Laura Soley Gutiérrez  
Abogada Letrada de la Sala Constitucional  
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.*

**SUMARIO I. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. II. DEL MARCO NORMATIVO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL III. EL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO TITULARES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. IV. DEL CASO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS COMO TITULARES DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL V. COMENTARIO SOBRE NORMATIVA EXISTENTE EN COSTA RICA EN CUANTO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. CONCLUSIONES**

El presente trabajo tiene como propósito dilucidar si en Costa Rica, desde la perspectiva constitucional, es posible que el Estado y sus instituciones sean titulares de derechos de propiedad industrial, y si tienen la potestad de ejercer derechos patrimoniales dentro de lo que se conoce como el sistema de innovación, que involucra la transferencia de las tecnologías.

Con ese propósito nos avocaremos en primer lugar a intentar una definición de la propiedad intelectual, y luego se hará referencia al marco normativo que ha tenido en nuestro país, para contestar la pregunta inicial.

### **I. De la propiedad intelectual**

La propiedad intelectual es definida en general como el derecho de propiedad que adquiere toda persona de disfrutar, disponer y explotar el resultado de las creaciones de su ingenio, su intelecto o su espíritu, ya sea que tenga como resultado una creación original con carácter científico, artístico o literario o que dicha creación esté destinada para ser aplicada a la industria o al intercambio comercial, con base en la ley.

Esta definición permite indicar en primer término que si bien cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de propiedad; ésta es distinta de aquélla con carácter real que reconoce a los bienes muebles e inmuebles, protegida de manera específica en el artículo 45 constitucional<sup>1</sup>. Puede decirse entonces que la propiedad intelectual recae sobre bienes

---

<sup>1</sup> Constitución Política de Costa Rica: “ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En

inmateriales que son creaciones intelectuales, y tiene una protección especial, en el tanto se encuentra protegida en el Título IV denominado Derechos y Garantías Constitucionales, específicamente en su artículo 47 que a la letra dice:

**ARTÍCULO 47.-** *Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.*

De la lectura del artículo 47 constitucional transcrito tenemos que la propiedad intelectual comprende dos grandes ramas, por un lado los llamados derechos de autor y derechos conexos, que de conformidad con la doctrina y normativa internacional uniforme tiene por objeto proteger las obras literarias, científicas y artísticas al igual que también otorga protección a los artistas, interpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión;<sup>2</sup> y por el otro la propiedad industrial que trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de productos y de servicios, los diseños industriales, los modelos de utilidad, el nombre comercial, las expresiones y señales de propagandas y la represión de la competencia desleal<sup>3</sup>.

La Constitución Política establece además dentro del artículo 121 que regula las atribuciones de la Asamblea Legislativa que:

**“ARTÍCULO 121.-** *Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones”;*

De la normativa constitucional citada se desprende que la propiedad industrial es un tipo de propiedad, que se erige como un derecho fundamental consagrado en el Título IV de derechos y garantías individuales, cuyo objeto de protección es la invención, por un plazo determinado, siendo la protección exclusiva y concedida por el Estado.

---

caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.”

<sup>2</sup> Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que es ley en Costa Rica desde agosto de 1977, y la Convención de Roma de 26 de octubre de 1961 para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ley desde marzo de 1971. El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996), que es la ley No. 7967 de 2 de diciembre de 1997 y el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996) que es ley número 7968 de 2 de diciembre de 1997.

<sup>3</sup> El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883.

Con base en la definición de propiedad industrial que acabamos de exponer, intentaremos establecer el marco normativo infraconstitucional costarricense, lo que permitirá luego aclarar si puede el Estado ser titular de derechos de propiedad industrial, y en tal supuesto, participar en el sistema de innovación como titular de derechos de propiedad industrial.

## II. Del marco normativo de la propiedad industrial

Para dar una tutela efectiva a los derechos de la propiedad intelectual Costa Rica enfrenta un doble desafío; por un lado adoptar la legislación adecuada; y por otra establecer los mecanismos adecuados para la debida protección de esos derechos<sup>4</sup>.

En el marco internacional Costa Rica es parte del Convenio de París<sup>5</sup>, que se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales (la designación bajo la cual se lleva a cabo una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. La aprobación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se da en nuestro país por la Ley Nº 7484 del 28 de marzo de 1995.

Asimismo Costa Rica ha aprobado el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y Reglamento del PCT que es Ley Nº 7836 de 22 de octubre de 1998; Adhesión al Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional Ley Nº 7634 del tres de octubre de 1996; También en la Asamblea Legislativa existen los siguientes proyectos de ley denominados Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que se conoce en Expediente Nº 13.756; Proyecto de Ley de Protección a Obtenciones Vegetales, que se tramita en el Expediente Nº 13.640.

Por su parte el ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio)<sup>6</sup> en su artículo 27 párrafo 1<sup>7</sup> exige otorgar patentes

---

<sup>4</sup> Por tratarse este desarrollo de transferencia de tecnología, haremos referencia únicamente al marco normativo de la propiedad industrial y dejamos de lado lo referente a derechos de autor y derechos conexos

<sup>5</sup> El Convenio de París fue concertado en 1883, revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, en Estocolmo en 1967 y enmendado en 1979.

<sup>6</sup> El acuerdo ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que fue concertado el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. (Tomado de Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio (1995), Publicación OMPI, Ginebra, reimpresión 2004, pág. 13

<sup>7</sup> “Artículo 27 Materia patentable 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación

por todas las invenciones, ya sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología sin discriminación, con sujeción a los criterios normales de innovación, invención y aplicación industrial. Exige además que puedan obtenerse las patentes y gozar de los derechos sin discriminación por el lugar de la invención o el hecho de que los productos sean importados o de producción nacional.

A nivel legislativo, Costa Rica ha adoptado la Ley de Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad, que es la N° 6867, enmendada por Ley 7979 de enero de 2000; así como los Decreto Ejecutivo N° MN1522 MIEM-J de marzo de 1984 y Decreto Ejecutivo N° 17602-J de mayo de 1987.

También a nivel legislativo se debe mencionar que la Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 5 de octubre del 2000, establece como principio que la infracción de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas y judiciales ordenadas en esa ley; lo que unifica el régimen procesal contra la infracción de los derechos de la Propiedad Intelectual.

La abundante normativa a nivel legislativo en materia de propiedad industrial adoptada por Costa Rica, así como los distintos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional, permite inferir la importancia que tiene la propiedad industrial en la realidad socio-económica no solo en nuestro país, sino de todos países del orbe, tanto en el área de invenciones, es decir de las patentes, modelos y dibujos, como en la de signos distintivos, que son las Marcas, Marcas Internacionales y Nombres Comerciales. Esta tendencia a proteger la propiedad industrial es consecuencia tanto de la toma de conciencia del valor de la propiedad intelectual como factor de desarrollo, así como del avance vertiginoso que ha tenido la tecnología, que hace que las normas deban estar en constante y permanente revisión.

En cuanto al tema que aquí interesa, vale mencionar que la innovación tecnológica involucra particularmente a la industria y a la empresa privada; que son agentes económicos<sup>8</sup> que buscan en el desarrollo de su actividad empresarial, satisfacer las necesidades y gustos del consumidor. Interesa a estos agentes la implementación de un sistema de innovación fortalecido, que incentive la participación de otros agentes económicos en el campo de la investigación científica, lo que redundará en generar mayor productividad y riqueza en la sociedad. Uno de esos agentes, lo son por ejemplo las universidades. La naturaleza de las

---

industrial (5). Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.”

<sup>8</sup> En el caso de las transferencias, los agentes económicos son además de las indicadas: Empresas Públicas, Organismos Descentralizados, Productores de Mercancías, Instituciones de Seguridad Social, Organismos Descentralizados Productores de Servicios Sociales y Comunales, Instituciones Privadas sin fines de lucro, Particulares, Estados y Municipios, y el Exterior. <http://www.glosarium.com/term/148,12,xhtml>,

universidades hace que su participación sea clave para lograr un ambiente propicio para que se dé la investigación científica y para maximizar ese aporte de las universidades se requiere de recursos para que inviertan en investigación dirigida a avanzar en el campo de la tecnología.

Para adquirir los recursos que permitan invertir en investigación, es necesario buscar fórmulas que incentiven la participación de los distintos sectores involucrados; que innoven y adapten a las nuevas tecnologías; lo que, como ya se dijo, incide en el mercado, contribuye a generar riqueza y a satisfacer las necesidades de los consumidores.

A mi criterio resulta oportuno y justo que los distintos agentes que participan en el fenómeno se pueden convertir en los titulares de los derechos de la propiedad industrial. Es esta posibilidad de convertirse en titulares de derechos de propiedad industrial lo que permite al agente tanto percibir la remuneración económica por su invento, dentro de los límites que establece la ley, y también o generar y facilitar el destino de recursos nuevos a la investigación; elemento necesario para que el sistema de innovación se mantenga de manera sostenida o continua.

### **III. El Estado y las administraciones públicas como titulares de derechos de propiedad industrial.**

Es válido preguntarse si puede en Costa Rica, el Estado, ser titular de derechos de propiedad industrial, por participar en el ciclo de transferencia de tecnología a través, por ejemplo, las Universidades Públicas. De la normativa constitucional (artículo 47 y 121 inciso 18) ambos de la Constitución Política) se dijo que puede ser titular del derecho de la propiedad intelectual el inventor, productor o comerciante<sup>9</sup>. Por su parte la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que es la número 6867 señala que se presume inventor a quien presente la solicitud en el país de origen del invento. Establece la legislación que si son varios los inventores la titularidad la tendrán en común.

A falta de una ley que regule el tema de manera sistemática como es el caso de España por ejemplo<sup>10</sup>; - que en el artículo 20 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de

---

<sup>9</sup> Nótese que no solo el inventor de la creación puede ser titular de derechos de propiedad industrial sino que también lo puede ser el comerciante o productor, lo que legitima la cesión del derecho de la propiedad industrial.

<sup>10</sup> España, Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad: “Artículo 10. 1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. 2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. 3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32. 4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.”

Utilidad dice de quien son las patentes cuando está involucrado el sector público -, debemos remitirnos al artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, que define a la administración pública como organización, al indicar que las administraciones públicas tienen personalidad jurídica y capacidad de derecho público y de derecho privado. Esto es, se reconoce en el Estado una única personalidad, no obstante, su capacidad de actuar incluye el ámbito público y el privado. Dice expresamente el artículo mencionado:

*“Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado”*

Del artículo de cita se desprende que es la personalidad jurídica del Estado y demás administraciones públicas, la que les posibilita actuar frente a otra administración o frente a los administrados. Tienen estos entes con personalidad jurídica y además cuentan con autonomía económica, que se traduce en la potestad de tener su patrimonio, sus propias fuentes de ingreso, ya sea a través del régimen tributario (impuestos) o por la actividad que desarrolla.

Es a partir de esta Ley General de la Administración Pública que puede válidamente el Estado y demás entes públicos convertirse en titulares de derechos de la propiedad industrial en armonía con la Constitución Política y régimen de derecho público en general.

#### **IV. Del caso de las Universidades Públicas como titulares de derechos de la propiedad industrial**

En el caso de las universidades públicas, éstas están comprendidas en el Título VII “De la educación y la cultura” de la Constitución Política de Costa Rica. Es el artículo 84 constitucional que las dota de personalidad jurídica<sup>11</sup>, en el siguiente sentido:

*“Artículo 84.-. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.”.*

---

<sup>11</sup> Por su parte el artículo 85 constitucional dota de patrimonio independiente a la UCR, al decir: “ARTICULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio al Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a las demás instituciones públicas de educación superior. El Estado les creará rentas propias además de las que ellas mismas originen y contribuirá a su mantenimiento con las sumas que sean necesarias.”

En cuanto a la posibilidad de las Universidades de constituirse en titular de patentes, de lo dispuesto en este artículo 84 constitucional en relación con el numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública comentado, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que dice que el derecho de patente pertenece al inventor<sup>12</sup> y que se presume que el inventor es el primer solicitante; se deduce que la institución de educación superior universitaria pública tiene capacidad jurídica para solicitar la protección del objeto de la patente, y como consecuencia convertirse en el titular de la misma.

Como mencionamos arriba en España, la Ley de Patentes prevé en el artículo 20 párrafo 2 de la ley 11/1986 de 20 de marzo, específicamente el supuesto en que las administraciones son las titulares de la patente de invención. En cuanto a las Universidades, regula la parte que corresponde a ésta y a los profesores en el siguiente sentido:

*“Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria.”*

Específicamente en los puntos 4 y 5 de ese artículo 20 de la ley de Patentes de España se establece como regla que el profesor participa en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 2 y que la Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

## **V. Comentario sobre normativa existente en Costa Rica en cuanto a transferencia de tecnología**

Del marco jurídico nacional comentado se desprende la posibilidad de adoptar bajo el sistema de innovación nacional, un modelo en que las universidades públicas así como el Estado y cualquier administración pública, dotada de personalidad jurídica suficiente, puedan participar como titular de patente de invención; y como consecuencia jugar un papel protagónico en el fenómeno de la transferencia de tecnología.

Actualmente en nuestro país, a través de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico Tecnológico se busca facilitar la investigación científica y la innovación tecnológica que conduzcan a un mayor avance económico y social, en el marco de una estrategia de desarrollo

---

<sup>12</sup> Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica: “Artículo 3º.- Derecho de patente. Transferencia y licencia. 1. El derecho de patente pertenecerá al inventor. Se presume inventor el primer solicitante en el país de origen del invento.”



sostenido integral, en respeto del medio ambiente y dirigido también a alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar del ciudadano y procurarle un mejor conocimiento de sí mismo y de la sociedad.

El artículo 2 de esta ley dispone que el objetivo a largo plazo será crear las condiciones para cumplir con una política en esa materia, lo que permite afirmar que esta ley puede servir de apoyo para que las administraciones públicas y el Estado en general se constituya en titular de patentes de invención, como requisito importante para participar en el sistema de innovación y con ello contribuir a perseguir los fines de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico Tecnológico.

Más reciente es la ley número 8149 de 2001, que es la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria se otorga personalidad jurídica instrumental, únicamente, para que cumpla su objetivo y administre su patrimonio al Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, (INTA), que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Es el artículo 2 de la ley de cita que autoriza expresamente a este órgano público para vender servicios de investigación agropecuaria *“siempre y cuando no menoscabe la atención de las demandas de investigaciones de interés social”*. Esta ley de innovación y transferencia debe interpretarse de forma integral con la normativa comentada en este análisis, en el sentido de que resulta válida la protección de los inventos a través de patentes a nombre de este órgano para que pueda sacar beneficio económico del producto de su investigación, lo que le permitirá mantener la innovación, con el límite de no desatender las demandas de investigaciones de interés social.<sup>13</sup>

## Conclusiones

Con base en las consideraciones esbozadas se desprende que sí puede válidamente el Estado y sus instituciones, lo que incluye a las universidades, constituirse en titular de patentes. Esa posibilidad sería un factor para que las administraciones asuman un papel protagónico, junto con el sector industrial y empresarial, dentro de lo que se conoce como sistema de innovación. La posibilidad de convertirse en titular de patentes permite el fortalecimiento de la investigación y con ello se facilita la transferencia de tecnología hacia los sectores que así lo necesitan y solicitan; teniendo como entre las prioridades la demanda de

---

<sup>13</sup> LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA: “ARTÍCULO 2.- El objetivo del Instituto será contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la sociedad costarricense. Autorízase al INTA para vender servicios de investigación agropecuaria siempre y cuando no menoscabe la atención de las demandas de investigaciones de interés social.”



investigaciones de interés social; todo lo que beneficia el desarrollo de la sociedad costarricense, y resulta acorde con lo dispuesto en el inciso 18) del artículo 121 constitucional citado en el inicio de este análisis y que establece como atribución de la Asamblea Legislativa promover el progreso de las ciencias y asegurar por tiempo limitado, a los inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones.

De especial relevancia es la participación que asuman las universidades públicas en este fenómeno del sistema de innovación; papel que ya se comienza cristalizar a nivel legislativo pues en la Ley del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria se establece en su artículo 6 que el Instituto podrá realizar convenios con las universidades públicas, privadas e institutos de investigación, a nivel nacional o internacional, con el fin de mejorar la producción agropecuaria.

Así las cosas, a manera de cerrar el análisis en cuestión, se concluye que lejos de reñir con los principios de la Constitución Política, resulta consecuente con el Derecho de la Constitución promover la participación del Estado y sus instituciones, con suficiente capacidad para ello e incluyendo a los centros de educación superior dentro del modelo de transferencia de tecnología, como titulares de derecho de propiedad industrial.